

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 42213

Ref. Expediente N° NC2016/0000497

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 69307 del 18 de Septiembre de 2018, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió parcialmente patente de invención a la creación denominada: “UN MÉTODO PARA FABRICAR UNA CHAPA DE ACERO PARA TAPAS CORONA QUE COMPRENDE UN LAMINADO SECUNDARIO CON UNA REDUCCIÓN DE LAMINADO ENTRE EL 10% Y EL 50%”, para las reivindicaciones 2 y 3, al considerar que cumplen con los requisitos de patentabilidad consagrados en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Asimismo, se niega el privilegio de patente para las reivindicaciones 1, 2, y 4 al estimar que no cumplió con el requisito establecido en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por no tener novedad, ni por cumplir con el requisito de claridad y concisión.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 01 de Noviembre de 2018 con el No. NC2018/0011845, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad JFE STEEL CORPORATION., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. Actuación administrativa.

En primer lugar, la sociedad recurrente presenta una síntesis de los argumentos por medio de los cuales la Superintendencia denegó el derecho exclusivo a la materia reclamada debido a las objeciones de claridad, concisión y a la falta de novedad de la chapa, lo anterior en virtud de las enseñanzas del documento D1 -JPH 07-228921-, D2 -JP 2011-144430- y D4 -*A comprehensive guide to achieving the best results with 3M ESPE prefabricated crowns*-.

A continuación, la sociedad recurrente presenta los fundamentos de derecho de su recurso así:

2.2. Modificación del capítulo reivindicatorio.

La sociedad recurrente manifiesta que junto al presente recurso adjunta un nuevo capítulo reivindicatorio, conformado por cuatro (4) reivindicaciones, las cuales reemplazan completamente al capítulo presentado anteriormente. Aclara que se modificó la materia contenida en las reivindicaciones 1, 2 y 4, de la siguiente manera:

- En la reivindicación 1 se modificó con el fin de definir mejor la chapa de acero, la cual comprende en porcentaje en masa: “(...) Mn: 0,10 a 0,45%, S: 0,008% a 0,020, N: 0,0010 a 0,0050%. Adicionalmente, esta reivindicación, especifica que la chapa de acero para tapas corona tiene un valor r medio de 1,30 a 2,00, un límite de elasticidad (YP) de 450 a 650 MPa y un espesor de 0,13 a 0,22 mm. Estas modificaciones presentan soporte en las páginas 7, 8, 11, 12, 20, 21 del Capítulo Descriptivo de la presente invención (...)”



Resolución N° 42213

Ref. Expediente N° NC2016/0000497

- En la reivindicación 2 se incluyó el porcentaje de alargamiento de la ferrita de 2,20 a 4,2 y finalmente en la reivindicación 4 se incluyeron características estructurales de la tapa, como: *“(…) una superficie superior y protrusiones en forma de corrugados en una superficie lateral de la misma.”*. Aclara que la modificación encuentra soporte en el capítulo descriptivo, por lo cual cumple con los requerimientos de patentabilidad establecidos en la Decisión 486 de 2000.

2.3. Claridad de las reivindicaciones.

La sociedad recurrente menciona que mediante la modificación allegada, se definió de forma más específica la reivindicación 1, toda vez que se reclama los rangos de porcentaje en masa (%), así como también *“(…) los elementos químicos Mn, S y N, que son parte de la composición química de la chapa de acero para tapas corona. Adicionalmente, términos como ‘o menos’ y ‘o más’ han sido eliminados.*

Adicionalmente, (...) la reivindicación 4 de igual forma fue modificada con el fin de definir de forma precisa características estructurales de la tapa corona de la presente invención, tales como que tenga una superficie superior y protrusiones en forma de corrugados en una superficie lateral de la misma.” Con lo cual es claro que el capítulo reivindicatorio modificado es claro y conciso y define adecuadamente la invención y su alcance.

2.4. Análisis de patentabilidad. Estudio de novedad.

2.4.1. Reivindicación 1

La sociedad recurrente considera que con base en la modificación realizada al capítulo reivindicatorio, particularmente en la reivindicación 1, en donde se definen *“(…) de manera concreta el porcentaje en masa de componentes como M, S, N que hacen parte de la composición química de la chapa de acero para tapas corona (...) así como caracterizar dicha chapa porque tiene un valor r medio de 1,30 a 2,00, un límite de elasticidad (YP) de 450 a 650 MPa y un espesor de 0,13 a 0,22 mm”*, la objeción por falta de novedad de las reivindicaciones 1, 2 y 4 debe retirarse, esto en virtud a que los documentos D1 y D2 no anticipan las características técnicas estructurales de la chapa de acero, la cual presenta la siguiente composición:

- C: 0,0005 a 0,0050%; - Si: 0,020% o menos; - Mn: 0,10 a 0,45%; - P: 0,020% o menos; - S: 0,008 a 0,020%; - Al: 0,01 a 0,10%; - N: 0,0010 a 0,0050%; - Nb: 0,010 a 0,050%.

y un *“(…) valor r medio de 1,30 a 2,00 y (b) un límite de elasticidad (YP) de 450 a 650 MPa, en donde dichas características son **totalmente esenciales** para describir de forma adecuada la chapa de acero para tapas corona de la presente invención. Estas características, de hecho, son esenciales para la chapa de acero aquí enseñada, ya que incluso son las características mencionadas las que la hacen distinta del estado del arte.*

Por otro lado, me permito afirmar que la presente invención de igual forma se refiere a una tapa corona obtenida formando la chapa de acero para tapas corona de acuerdo con la reivindicación 1 o 2 y que ahora se caracteriza por tener una superficie superior y protrusiones en forma de corrugados en una superficie lateral de la misma. En consecuencia, a este respecto vale la pena señalar que las características estructurales son un punto de comparación con el estado de la técnica anterior citada, específicamente porque definen de una manera completa la invención”.

Adicional a ello, la sociedad recurrente señala que la chapa de acero obtenida en la presente invención presenta estudios donde demuestra una tapa con excelente



Resolución N° 42213

Ref. Expediente N° NC2016/0000497

conformabilidad, en donde dichos evaluaron la composición química, las condiciones de laminado en caliente, de laminado en frío y las condiciones de recocido continuo del acero con un bajo contenido de carbono. Por lo que concluye que: *“En sí, los inventores de la presente solicitud han descubierto que, al aumentar un valor r medio y controlar un límite de elasticidad (YP) a un valor apropiado, puede reducirse el porcentaje de ocurrencia de formas defectuosas y así mismo, es posible garantizar la capacidad de presión. Por lo tanto, es un hecho que la presente invención se caracteriza por tener diferentes características medibles que deben considerarse en el análisis del requerimiento de novedad”*.

Por otra parte, la sociedad recurrente considera que la materia ahora reclamada cumple con el requisito de novedad, *“(…) ya que **ningún documento del arte previo citado revela la misma invención con características específicas, tal y como las reclamadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado junto al presente Recurso de Reposición**”* - Resaltado y subrayado por fuera del texto-, y afirma que el documento D1 divulga una composición en peso que consiste en diferentes porcentajes de los elementos C, Si, Mn, P, Al, N, Nb, Fe e impurezas, con un rango de Mn entre más del 0,5% y 1% o menos con una chapa de acero laminada en frío que tiene un espesor de 0.3 mm, siendo esto diferente a la invención, cuyo contenido de Mn se encuentra entre 0.10 a 0.45% con un espesor de chapa de acero entre 0.13 y 0.22.

Asimismo, la sociedad recurrente resalta que *“(…) de acuerdo con el párrafo [0040] del Capítulo Descriptivo de la presente invención, desde el punto de vista de una reducción en el espesor de la chapa de acero para tapas corona, con el propósito de la conservación de los recursos, una disminución en el impacto ambiental, y una reducción en los costos de materiales, es preferible que el espesor de la chapa de acero sea menor que 0,22 mm”*.

Ahora bien, en lo que respecta al parámetro del límite de elasticidad (YP), y contrario a los argumentos del señor examinador, la recurrente considera que este parámetro es importante y propio de la presente solicitud, por cuanto *“(…) la hipótesis del señor Examinador mencionada en la Resolución parcial de negación **no es correcta**, ya que dicho argumento solo aplica especialmente para parámetros inusuales o desconocidos, y para el presente caso una persona con conocimientos en el campo técnico de la presente invención sabría que el límite de elasticidad corresponde a la tensión en la que se produce una cantidad predeterminada de deformación permanente, por lo tanto, este valor **NO PUEDE CONSIDERARSE INUSUAL O FÁCIL U OBVIO DE OBTENER**. En lugar de esto, el señor Examinador debería reconocer la importancia de dicho valor que, de hecho, caracteriza a la chapa de acero de la presente invención*.

Adicionalmente, y con el propósito de soportar lo anteriormente mencionado, lógicamente **NO** es posible obtener los mismos parámetros de productos que **químicamente y estructuralmente son diferentes y que además tienen diferente método de obtención**. A lo sumo, si dicha persona versada en la materia considerara la divulgación de D1, probablemente él/ella habría obtenido una chapa de acero con diferente composición química y también con diferentes características” -Resaltado y subrayado por fuera del texto-.

Respecto al documento D2, la sociedad recurrente señala que no divulga la invención ahora reclamada, ya que divulga una lámina de acero laminada en frío con un contenido de masa de elementos químicos que es diferente a lo reclamado. Además dicha lámina es óptima para formar piezas grandes en campos como maquinaria eléctrica, automóviles, materiales de construcción y similares, siendo esto diferente al objeto de la presente solicitud.

Resolución N° 42213

Ref. Expediente N° NC2016/0000497

Complementario a lo anterior, resalta que en el documento D2 el valor de YP y el espesor de lámina de acero se definen así: YP de 230MPa o menos y un espesor de 0,6 a 0,8 mm, siendo esto diferente a lo reclamado en la nueva reivindicación 1, la cual define “(...) **un YP de 450 a 650 MPa y un espesor de 0,13 a 0,22 mm**. Por lo tanto, es totalmente claro que la chapa de acero para tapas corona de la presente solicitud no es la misma que aquella divulgada en el estado del arte” -Resaltado y subrayado por fuera del texto-.

2.4.2. Reivindicación 4

Frente a la modificación presentada para la nueva reivindicación 4, la sociedad recurrente reitera que esta reivindicación ahora “(...) *define características estructurales concretas de la tapa corona, tal como que tiene una superficie superior y protrusiones en forma de corrugados en una superficie lateral de la misma*”. De igual manera, indica que la reivindicación es dependiente de las reivindicaciones 1 o 2, por lo que al depender de estas “(...) *contienen todas las características de las reivindicaciones a las que se refiere, y además adiciona una o más características que limitan la materia que se busca proteger*.”¹ En consecuencia, para evaluar la novedad de esta reivindicación, el señor Examinador debería considerar de igual forma, las características y la materia de las reivindicaciones de las que depende”.

Por otra parte, la sociedad recurrente considera que la comparación de la reivindicación 4 frente a las enseñanzas de D4 es incorrecta, ya que el antecedente “(...) *se dirige a un objeto diferente que aquél enseñado por la presente invención, no se explica cómo el señor Examinador puede comparar una corona de acero inoxidable diseñada para proporcionar una cobertura a largo plazo de los dientes molares primarios y una cobertura provisional a largo plazo de los dientes molares permanentes con una tapa de corona que está hecha de una chapa de acero con una composición química y características específicas y que además se utiliza como material para una tapa corona que sirve como una tapa para una botella de vidrio (...) por lo tanto, si bien dicho documento se refiere a coronas, como el Examinador lo menciona en la Resolución No. 69307, **no es posible realizar una comparación entre un producto con características específicas, como la chapa de acero de esta invención, con un objeto diferente solo porque dicho objeto corresponde a una 'corona'**” -Resaltado y subrayado por fuera del texto-.*

Con base en lo antepuesto, la sociedad recurrente cita la sección 9.1 del Manual Andino de Patentes, el cual “(...) *establece que una objeción de novedad es emitida si la materia reclamada es derivada de una invención que hace parte del estado del arte en forma directa, es decir, deriva de forma explícita o implícita por una persona normalmente versada en el arte.*”, por lo que aunque D4 hace parte del estado de la técnica, “(...) *una persona versada en la materia **NO CONSIDERARÍA** la divulgación de D4, ya que evidentemente allí no se divulga la misma chapa de acero de la presente solicitud.*”

La sociedad recurrente resalta lo mencionado en la guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad relacionado con el examen de Novedad – sección 2.12 –, donde se explica la manera en cómo se debe evaluar dicho requisito, sin embargo, considera que “... *el Examinador omite el hecho de que la presente invención y aquella divulgada en el estado del arte citado **no son idénticas**” -Resaltado y subrayado por fuera del texto-.*

Enseguida, la sociedad recurrente hace mención que las objeciones presentadas en el análisis de novedad de la resolución recurrida son las mismas que se presentaron en el examen de fondo, es decir, no se tuvieron en cuenta las explicaciones claras y precisas que demostraban que la presente invención supera las objeciones de novedad, por lo

Resolución N° 42213

Ref. Expediente N° NC2016/0000497

que considera que “...el análisis a la respuesta a dicho examen debió ser suficiente para discernir claramente las diferencias entre la presente solicitud y el arte previo citado. Por lo tanto, de manera atenta me permito solicitar a ese Despacho que los argumentos aquí mencionados en el presente Recurso de Reposición sean tenidos en cuenta al comparar cada una de las características de esta invención, esto, con el fin de entender las diferencias entre la chapa de acero y la tapa corona de la presente solicitud y las invenciones divulgadas por D1, D2 y D4” -Resaltado y subrayado por fuera del texto-.

Por lo que solicita “(...) que los argumentos aquí expuestos sean tenidos en cuenta, al igual que el Capítulo Reivindicatorio Modificado y acá adjunto y, por lo tanto, que las objeciones relacionadas con la novedad de la invención sean retiradas y así la materia reclamada sea considerada patentable.”

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

3.1. Objeto, alcance y actuación administrativa.

La solicitud de patente tramitada en el presente caso corresponde a una composición, un método para fabricar una chapa de acero y una tapa corona obtenida a partir de la chapa de acero.

Respecto a la composición de la chapa de acero de acuerdo con las reivindicaciones 1 y 2 esta presenta un porcentaje en masa de C: 0,0005 a 0,0050%, Si: 0,020% o menos, Mn: 0,10 a 0,45%, P: 0,020% o menos, S: 0,008% a 0,020, Al: 0,01 a 0,10%, N: 0,0010 a 0,0050%, y Nb: 0,010 a 0,050%, el resto siendo Fe e impurezas inevitables, en donde la chapa de acero presenta un valor r medio de 1,30 a 2,00, un límite de elasticidad (YP) de 450 a 650 MPa y un espesor de 0,13 a 0,22 mm.

Por su parte, la reivindicación 3 hace referencia a un método para fabricar una chapa de acero para tapas corona, en donde el método comprende: laminar una chapa del metal a una temperatura de recalentamiento de 1150°C o más y una temperatura de acabado de 870°C o más, bobinar la chapa del metal a una temperatura de 600°C o más, llevar a cabo un decapado, laminar en frío -primario-, recocer la chapa a una temperatura de recristalización de 790°C o menos y laminar en frío -secundario- hasta una reducción por laminado de 10% o más y 50% o menos.

Finalmente, en la reivindicación 4 se reclama una tapa corona, obtenida de la chapa de acero de acuerdo con la reivindicación 1 o 2.

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2016/00004970 del 16 de Agosto de 2016, requerida en una única oportunidad durante la etapa de examen de fondo, a través del Oficio N° 3818 del 06 de Abril de 2018. En dicha oportunidad, se comunicó a la sociedad solicitante sobre la falta de claridad de los términos utilizados para caracterizar la materia reivindicada y además, que en el estado de la técnica se encontraban documentos a partir de los cuales era posible anticipar en su totalidad tanto la chapa de acero y el método para fabricar la chapa de acero. Lo anterior, de cara a las enseñanzas de los documentos D1 -JPH 07-228921-, D2 -JP 2011-144430-, D3 CN 102400046- y D4 -A comprehensive guide to achieving the best results with 3M ESPE prefabricated crowns- en las modalidades previstas en el capítulo reivindicatorio incluido en la solicitud inicialmente presentada.



Resolución N° 42213

Ref. Expediente N° NC2016/0000497

Frente a las objeciones formuladas por el Despacho, la sociedad solicitante respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones sin que incluir modificación al capítulo reivindicatorio inicialmente evaluado.

No obstante, la Superintendencia concluyó que aún subsistían los impedimentos para la concesión total del derecho de exclusividad, por lo que mediante la Resolución N° 69307 del 18 de Septiembre de 2018, el Despacho decidió conceder parcialmente la patente de invención a la solicitud, al considerar que la reivindicación 3 cumplía con los requisitos previstos en el artículo 14 de la Decisión 486; así mismo considero que las reivindicaciones 1, 2 y 4 no cumplían con los requisitos de patentabilidad, específicamente el de novedad previsto en el artículo 16 de la citada norma, en consideración a las enseñanzas de los documentos D1 y D2 que afectan la patentabilidad de las reivindicaciones 1 y 2, y los documentos D4 y D1 que afectan la patentabilidad de la reivindicación 4; por otra parte, también se objetó el requisito de claridad de que trata el artículo 30 del mismo cuerpo normativo.

3.2. Modificaciones del capítulo reivindicatorio.

En lo que respecta al capítulo reivindicatorio presentado, es importante aclarar que esta modificación se presentó bajo el radicado N° NC2018/0011855 del 01 de Noviembre de 2018 y que se encuentra conformado por cuatro (04) reivindicaciones. Sobre este la Entidad encuentra que debe ser aceptado para estudio por el Despacho, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486 y se efectúa el pago de la tasa correspondiente, bajo el recibo N°1883111.

Ahora bien, respecto al objeto de las modificaciones al pliego reivindicatorio es pertinente mencionar que como lo indica la sociedad recurrente:

- Se ajustaron los porcentajes en masa de la composición, así: “(...) Mn: 0,10 a 0,45%, S: 0,008% a 0,020, N: 0,0010 a 0,0050%.” -reivindicación 1-
- Se especificó el rango superior del valor r medio entre 1,30 a 2,00 que tiene la chapa de acero para tapas corona y además se incluyó su espesor, entre 0,13 a 0,22 mm.
- Se especificó el rango del porcentaje de alargamiento de la ferrita que se encuentra entre 2,20 a 4,2 -reivindicación 2-.
- Se incluyeron características estructurales de la tapa, como lo son: “(...) una superficie superior y protrusiones en forma de corrugados en una superficie lateral de la misma” -reivindicación 4-.

Y que además estas modificaciones tienen sustento en el capítulo descriptivo.

3.3. Claridad de las reivindicaciones.

Frente a los argumentos sobre la claridad de las nuevas reivindicaciones, es oportuno señalar que si bien la sociedad recurrente especifica nuevas reivindicaciones 1 y 2 en porcentaje en masa (%), de los elementos químicos Mn, S y N -los cuales hacen parte de la composición química de la chapa de acero para tapas corona-, por lo que valor r medio de 1,30 a 2,00, el límite de elasticidad y el rango de porcentaje de alargamiento de la ferrita corresponde a parámetros de la chapa reclamada, y debe ser evaluado de la manera prevista para ello.

Adicional a ello, este Despacho advierte que es posible obtener un producto reclamado en la reivindicación 1 -chapa de acero con la composición específica- a través de un procedimiento distinto al descrito en la solicitud, es decir, en la reivindicación de producto no están presentes las características técnicas esenciales de la composición por medio

Resolución N° 42213

Ref. Expediente N° NC2016/0000497

de las cuales logra obtener valores altos de límite de elongación, por tanto, no cumple con lo establecido en el artículo en comento.

Ahora bien, en lo que respecta a la nueva reivindicación 4, es pertinente mencionar que esta reivindicación al ser dependiente de las reivindicaciones 1 o 2, tal y como lo afirma la sociedad recurrente comparte sus características técnicas estructurales, y aunque no incluya características particulares de la chapa corona, esta si se puede caracterizar por medio de la composición de la cual está hecha, por lo que se entiende como superada la objeción hecha en la resolución impugnada.

3.4. Análisis de Patentabilidad. Estudio de Novedad.

3.4.1. Reivindicación 1

Respecto a la materia ahora reclamada, es pertinente mencionar que una vez evaluadas las características técnicas esenciales de la nueva reivindicación 1, en relación con las enseñanzas de los documentos D1 y D2, se evidencia que las anterioridades no anticipan la totalidad de las características técnicas estructurales de la invención. Para dar mayor claridad a la afirmación anterior, se presentan a continuación la siguiente tabla comparativa, así:

Tabla Comparativa 1

Características chapa de acero de la invención reclamada	D1	D2
C: 0,0005 a 0,0050%;	C: 0.0020%	C: 0,0015 a 0,0030%;
Si: 0,020% o menos;	Si: 0.01%	Si: 0,010% a 0.020%;
Mn: 0,10 a 0,45%	Ninguna de las muestras de acero No. 8, 9, 15, 17, 18 y 25, 27 presentan valores inferiores a 0.5 de Mn (Tabla 2).	Mn: 0,11 a 0,30%
P: 0,020% o menos	P: 0.010% y 0.012%	P: 0,020% o menos
S: 0,008 a 0,020%	S: 0.004 a 0.005%	S: 0,005 a 0,010%
Al: 0,01 a 0,10%	Al: 0.035 a 0.04%	Al: 0,0015 a 0,055%
N: 0,0010 a 0,0050%	N: 0.0018 a 0.0020%	N: 0,0015 a 0,0030%
Nb: 0,010 a 0,050%	Nb: 0.015%	Nb: 0,015 a 0,030%
valor r medio de 1,30 a 2,00	Las muestras de acero No.15, 17, 18 y 25, 27 presentan valores de r medio entre 1.4 y 1.7 (Tabla 5)	El valor de r es de 2.0 o menor en todas las dirección (Parr.0028)
límite de elasticidad (YP) de 450 a 650 MPa	Las muestras de acero No.15, 17, 18 y 25, 27 presentan valores de YP mayores a 500 MPa y menores a 647 (Tabla 5)	Todos los vales de YP presentados en la tabla 1 se encuentran entre 150 y 250.
espesor de 0,13 a 0,22 mm	Ningún espesor obtenido es menor a 0.3 mm (Párr.0025, 0033).	El espesor después del laminado en frío esta entre 0.6 y 0.8mm (Parr.0038).

En donde se evidencia que las anterioridades D1 y D2 no anticipan en el espesor de la chapa de acero, por tanto la materia ahora reclamada es nueva a la luz de dichas enseñanzas.

Ahora bien, respecto al parámetro del límite de elasticidad (YP) y el valor r, es pertinente resaltar que si bien dentro del análisis de patentabilidad se mencionó que estos no estaban revelados en las anterioridades trasladadas y que además al estar anticipadas las características estructurales esenciales de la chapa de acero, en caso que se midieran estarían anticipados, sin embargo, este Despacho encuentra que en ambos documentos se presentan pruebas con valores tanto del radio r como del límite de elasticidad (YP)

Resolución N° 42213

Ref. Expediente N° NC2016/0000497

que difieren de lo presentado por la solicitud, por lo que la objeción presentada en la resolución impugnada es improcedente.

Ahora bien, es necesario señalar que a partir de los mismos resultados de la tabla comparativa 1, se puede concluir que las propiedades mecánicas -radio r y el límite de elasticidad (YP)- de la chapa de acero no se derivan únicamente de los elementos que incluidos en la composición, ya que el documento D2 incluye composiciones químicas que se encuentran entre los rangos definidos en la solicitud -selección de dos o más listas- y que por ello se esperaría que presentaran los mismos valores de (YP) o de espesor, lo cual no ocurre.

Por lo anterior expuesto, y en vista del carácter novedoso de la materia reclamada en la reivindicación 1 frente a las enseñanzas de D1 y D2, resulta necesario evaluar el cumplimiento del requisito de nivel inventivo previsto en el artículo 18 de la Decisión 486, para efectos de dar estricto acatamiento a lo ordenado en el artículo 14 de dicha normativa andina.

3.4.2. Reivindicación 4.

En lo que respecta a las enseñanzas del documento D4 y su validez para afectar la novedad de la materia reclamada en la reivindicación 4, se advierte que son correctas las apreciaciones de la sociedad recurrente, en cuanto a que el documento se dirige a un objeto diferente que aquél enseñado por la presente invención, puesto que está enfocado en coronas de acero inoxidable diseñadas para cobertura a largo plazo de los dientes molares primarios y una cobertura provisional a largo plazo de los dientes molares permanentes -elaboradas con una chapa de acero distinta- y esto resulta diferente a las tapas corona reclamadas, por lo que este Despacho encuentra que el documento D4 no anticipa las características técnicas de la materia reclamada, por lo que la materia reclamada en la reivindicación 4 es nueva respecto de la anterioridad.

Finalmente, una vez analizados y evaluados tanto los argumentos de la recurrente como la materia ahora reclamada, el Despacho observa que la patentabilidad de la materia objeto de análisis eventualmente puede ser afectado por documentos en el estado de la técnica¹ de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la mencionada Decisión 486, motivo por el cual se considera que se hace necesario examinar si puede ser objeto de patente, o sea si cumple con los requisitos previstos en el artículo 14 de la Decisión 486, a saber: (i) novedad, (ii) nivel inventivo y (iii) susceptibilidad de aplicación industrial, así como corroborar que la materia no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención, como los casos que no son considerados una invención y aquello que no es patentable.

Lo anterior, en aras de una apropiada valoración de los documentos obrantes en el estado del arte y una consecuente adecuada motivación del acto administrativo que resuelva sobre la presente solicitud con el propósito de asegurar la efectividad de las garantías que se derivan del principio constitucional del debido proceso.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

¹Por ejemplo: JPH05247669, JPH08218146.

Resolución N° 42213

Ref. Expediente N° NC2016/0000497

RESUELVE:

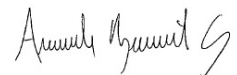
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 69307 del 18 de Septiembre de 2018, por medio de la cual se concedió parcialmente una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la etapa procedimental correspondiente, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a JFE STEEL CORPORATION, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la etapa de revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 3 de septiembre de 2019



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2019.09.03
17:01:01 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

